

# 欧州知財の実務と動向(3)

## 知的財産権を保護するための共同体意匠と 商標の組み合わせ

(著者) 欧州商標弁理士 サブリナ・フマガリ  
(翻訳) 新樹グローバル・アイピー特許業務法人 弁理士 村井 康司

### 1. 欧州における意匠と商標

意匠と商標は、2つの欧州規則で保護されます。意匠法は2003年に施行され、一方、商標法は1996年に施行されました。これまでに、意匠は690,042件(内、単独意匠88,161件、多意匠出願90,675件)が出願され、商標は1,140,243件が出願されてきました<sup>1</sup>。

これほど数多くの出願がなされてきた背景には、単一法のもと、スペインのアリカンテにある欧州共同体商標意匠庁(以下、OHIM)に一件の出願で権利取得ができる手続きというのが要因と思われます。つまり、

- ◆ 1つの官庁に
  - ◆ 1つの言語で
  - ◆ 1件の納付で
- 手続きをすることができるようになっています。



また、意匠については、

- ◆ 多意匠一出願(一出願に複数の意匠を含めることができる、例えば類似する商品の全範囲に)
  - ◆ 出願から30ヶ月まではその意匠を未公開に
- することができるようになっています。

共同体意匠及び共同体商標は、欧州全域で効力を持ちますが、その効力を特定の加盟国に制限することはできません。また、欧州連合に新たな国が加盟した際には、出願または登録されている共同体の権利が、追加手続及び追加費用を納付することなく、自動的に新たな加盟国に拡張されます。直近では、2013年7月1日にクロアチアが新たに加盟することになっています。

なお、知的財産権として、意匠と商標はそれぞれが別のものであり、以下のように定義されています。

---

1 2012年12月31日時点の数字

意匠	製品またはその一部の外観であって、線、輪郭（外形）、色、形状、手触り、素材、装飾もしくはこれらのいずれかの組み合わせに由来するもの
商標	視覚的に表示可能な語、ロゴ、図案及び商品またはその包装の形状、音声、におい等のその他識別できる特徴を有するもの

また、規則では以下のように規定されています。

意匠	意匠分野における共同体の優秀性の総和への、個々の意匠創作者による貢献を推進するのみでなく、技術革新並びに新製品の開発及びそれに係る生産投資も奨励するものである。
商標	ある事業に係る商品またはサービスと他の事業に係る商品またはサービスを識別することができ、また起源を表示するものとして、商標を保障する。

## 2. 欧州における意匠と商標

前述のとおり、意匠及び商標には、それらを構成する「要素」<sup>2</sup>があります。意匠及び商標の両方で保護する重疊的な保護（または、蓄積的な保護）は、どの「要素」についても、いつも当てはまるというものではありません。「要素」は、意匠と商標のそれぞれに必須要件があり、意匠については新規性と独自性、商標については新規性と識別力が要件となります。

しかしながら、商標については、「要素」が図案の場合、出願日以降に図案自体が使用により識別性を獲得していれば、その「要素」自体が登録可能な商標となります。この例として、フランスのデザイナーエルメスのハンドバッグ「パーキン」や「ケリー」の図案（形状）が挙げられます。これらの図案は、年月を経て高い識別力を獲得したことで、商標として保護に値すると判断されました。

なお、共同体意匠登録は出願日より5年間有効で、最長25年まで更新が可能ですが、一方、共同体商標登録は出願日より10年間有効で、不使用による取消しをされない限り、無制限に更新することができます。

上述のことから、「要素」が意匠及び商標のそれぞれの欧州規則における法的要件を満たせば、例えば、2つの保護を恒久的な専用権とすることができる可能性があります。ただし、商標の恒久的な専用権として取得することは、保護期間が限定されている意匠と違い、特殊な保護だとして批判の対象ともなっています。

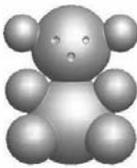
近頃は、このような重疊的な保護は、「要素」が意匠と商標のそれぞれの必須の要件を満たす場合に限り、認められるようになりました。なお、「要素」の恒久的保護と期限付き保護という問

2 「要素」とは、製品またはその一部の外観であり、線、外形、色、形状、質感、素材、装飾などから成るものです。また、視覚的に表示可能な語、ロゴ、図案及び商品またはその包装の形状、音声、におい等のその他識別できる特徴を有するものです。

題ではなく、各知的財産権の侵害の判断が異なり、それぞれ異なった判断基準があります。つまり、商標では出所の混同が生じるかどうかの判断、意匠では独自性の有無判断から「要素」が模倣されたものか否かの判断があります。

### 3. 意匠と商標による重畳的保護

以下は、欧州共同体で累積的に保護をされている「要素」例です。

 <p>意匠番号第001765207-0001号 (ボトル)</p> <p>商標番号第1079126号 (第3類)</p>	 <p>意匠番号第001598319-0001号 (ジュエリー)</p> <p>商標番号第1023020号 (第14類)</p>
 <p>意匠番号第001074009-0001号 (玩具)</p> <p>商標番号第7545536号 (第24, 25, 28類)</p>	 <p>意匠番号第001854639-0004号 (布製品)</p> <p>商標番号第9911629号 (第3, 25, 35類)</p>
 <p>意匠番号第002021279-0002号 (物品：グラフィックシンボル、飾り、ロゴ、平面模様)</p> <p>商標番号第11158334号 (第1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45類)</p>	 <p>意匠番号第001516394-0002号 (アイスクリームウエハースロール)</p> <p>商標番号第8306672号 (第29, 30類)</p>

繰り返しとなりますが、商標権と意匠権は互いに独立したものです。しかしながら、それぞれの欧州規則に、他の知的財産権との関係を規定する似通った規定があります。

- ◆ 欧州共同体意匠規則第25条 「欧州共同体意匠は、次に該当する場合、その無効を宣言することができる。・・・識別を有する標識が後の意匠に使用されており、かつ、当該標識を規制する共同体法又は加盟国の法律が、当該標識の権利所有者に、その使用を禁止する権利を付与していること
- ◆ 欧州共同体商標規則第53条 「欧州共同体商標は、次のような場合に欧州共同体商標意匠庁への出願、また侵害訴訟への反訴に対し、無効を宣言することができる。欧州共同体の法律、その商標を保護する国の国内法、とりわけ知的財産権の下で保護された商標が存在する場合。

以上のとおり、意匠及び商標に関する欧州規則には、意匠と商標が互いに抵触する可能性に関

する規定があります。また、意匠は「情報に通じた使用者」、商標は「平均的な消費者」といったようにそれぞれが異なる判断基準を定めています。なお、「情報に通じた使用者」及び「平均的な消費者」について欧州規則では定義がありませんが、欧州司法裁判所は近年の訴訟事件でその基準を示しています。ただし、この「情報に通じた使用者」と「平均的な消費者」は互いに比較されることはまずありません。

共同体意匠と共同体商標の出願件数と同様に累積的保護が増える傾向がありますが、OHIMにおいて、意匠と商標の間の抵触関係はあまり多くありません。以下はその例です。

係争事案	判決内容
<p>登録共同体意匠番号第162425-0004号(出願日:2004年4月2日に出願した、物品:ロゴ) - Honeywell Analytics Limited</p>  <p>対</p> <p>国際登録商標番号第810,732号「MIDAS」(国際登録日は2003年4月10日、区分:第7,9,11類、対象国:15カ国(ドイツ、オーストリア、ベルギー、オランダ、ルクセンブルク、デンマーク、スペイン、フィンランド、フランス、イギリス、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ポルトガル、スウェーデン))</p>	<p>2007年5月3日第三審判部審決(2007年10月26日訂正) R609/2006-3「MIDASロゴ」</p> <p>2005年9月12日 Hee Jung Kimが規則第25条に基づき当該意匠登録の無効を請求。</p> <p>審判部は、第25条(1)(e)の正確な文言解釈として、同項の意匠登録として認められるには、識別力のある標章と同一の標章を当該意匠登録に使用されていないなければならないという主張は支持できないとしました。</p> <p>意匠登録と先行商標は、書体ならびに図形的要素及びスローガン「Every thing we touch is safer」ならびに「TM」表示の有無と違いはあるものの、これらは全体印象に影響を与えるものではなく、文字「MIDAS」が要部であることから、外観上、互いに類似している。要部である「MIDAS」の称呼は同一である。また、観念として、「MIDAS」はギリシャ神話の王である、同一である。よって、全体印象は互いに類似する。さらに、二次元のロゴは国際登録商標に含まれる商品・役務に使用される商品に適用されるものである。</p> <p>上記の理由から、上訴は棄却され、当該意匠登録の無効判断が維持されています。</p>

公告済み共同体意匠（公告日：2008年11月11日（共同体意匠公報番号第236/2008）、物品：清掃装置）-Su-Shan Chen



対

共同体商標No.5185079（登録日2008年2月13日、商品区分：第3，21類）



欧州司法裁判所（2012年2月8日）「清掃装置」

2009年10月6日 AM Denmark A/S（以下、「被告」）が当該意匠登録に対して無効を請求。

2010年9月17日 無効審判部が、当該意匠登録の無効審決を発行。その審決において、当該意匠登録は標章と知覚できる清掃装置の立体形状を含んでおり、その立体形状は、縁が丸みを帯びた四角い本体を含んでいる。当該意匠登録で知覚できる標章は、先行共同体商標の標章に類似すると判断されました。

2010年11月8日 共同体意匠登録の権利者は係争中の審決に対して不服申立。

当該意匠登録の物品、「洗浄装置」は、共同体商標登録の商品リストに含まれているものと同一である。当該共同体意匠登録と先行商標、当該意匠登録の物品と共同体商標の商品の類似性を考慮すると、その差異は出所の混同の可能性を排除しないとして、意匠登録は無効とされた。

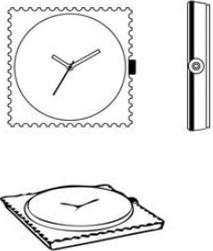
しかし、司法裁判所は、R2179/2010-3について、2011年10月26日付け審判部の決定を破棄しました。というのも、審判部では、当該意匠で先行商標が使用されていると誤って断定している。さらに、審判部は、先の商標が登録可能性のために必要な独自性を最低限度を有していることを前提とする必要はありませんでした。また、規則では出所の混同のおそれがないとして、共同体意匠の使用を禁止する権利を付与しないものではない。特に、共同体意匠と商標では出所の混同は生じるほどに似てはいないと判断しました。

<p>共同体意匠登録番号第426895-0002号(登録日:2005年11月7日、物品:Tシャツ、帽子、ステッカー及び広告物を含む印刷物) -Jose Manuel Baena Grupo</p>		<p>欧州司法裁判所-case T-513/09</p> <p>2008年2月18日 Herbert Neuman and Andoni Galdeano del Selが欧州共同体商標意匠庁(OHIM)に当該意匠の無効を請求。</p> <p>2008年7月15日 OHIMはその請求を支持し、意匠登録を無効と判断。</p>
<p>対</p> <p>共同体商標番号第1312651号(登録日:2000年11月7日、区分:第25、28、32類)</p>		<p>2008年9月16日 被告がOHIMの決定に対して不服申立。</p> <p>OHIM審判部は、先行商標が当該意匠で使用されていることを排除したが、独自性の欠如を理由に取り消しました。しかし、2010年12月16付け判決では、裁判所はその判断を覆し、独自性を有すると判断し、情報に通じた使用者にとって明確に識別し得ると判断しました。</p>

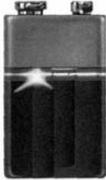
#### 4. 立体商標の保護

共同体商標の話をする場合、立体商標の問題を避けてとおることはできません。欧州規則によれば、立体商標を登録することができます。しかし、ここ数年、欧州裁判所は立体商標の登録に関する問題、特にその登録性の原則及び基本について繰り返して言及しています。それは、立体商標の識別力を評価する基準はその他の商標(文字商標、図形商標)と同じということです。

しかしながら、実務上、立体商標の識別力は、立証が難しいように見受けられます、というのも立体商標は、文字商標または図形商標よりも商品または役務を区別するのが難しいということがあるためです。欧州司法裁判所は、基準または取引慣習から離れている商標のみが識別力のある特徴を十分に発揮すると付け加えています。例えば、以下の商標は拒絶されました。

 <p>商標番号第954099号（第3類）-Procter &amp; Gamble Company</p> <p>欧州司法裁判所判例 No. C-468/01P~C-472/01P</p> <p>「登録を求める形状が争いとなる商品の一般的な形状に似ていれば似ているほど、識別力の欠如している可能性が大きくなる。」</p>	 <p>商標番号第206870号（第9、11類）- MAG INSTRUMENT, INC.</p> <p>欧州司法裁判所判例 No. C-136/02</p> <p>「登録を求める形状が、取引において一般的に見受けられる商品の形状と同種の形状は識別力がない。その形状は、例えば、商品の症状的な出所に対して平均的な消費者の注意を引くという目的を果たさない。」</p>
 <p>商標番号第737888号（第14類） -Timehouse GmbH</p> <p>欧州裁判所判例 No. C-453/11P</p>	 <p>商標番号第384446号（第30類） -Chocoladefabriken Lindt &amp; Sprüngli AG</p> <p>欧州裁判所判例No.98/11</p>

また、識別力の課題は、もし商標が登録を求める商品または役務との関係においてその商標を使用した結果、識別力を獲得していれば、解消することができます。この原則は、立体商標にも当てはまります。例えば、次の商標が登録され、取り消され、適切にセカンダリーミーニングを獲得しています。

 <p>商標番号第428342（第3類） - Beiersdorf AG</p>	 <p>商標番号第2653699（第9、28類） -Nintendo Co., Ltd.</p>
 <p>商標番号第1580521号（第9、11類） -Duracell Batteries BVBA</p>	 <p>商標番号第4405189号（第30、32類） -The Coca-Cola Company</p>

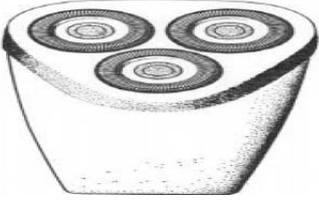
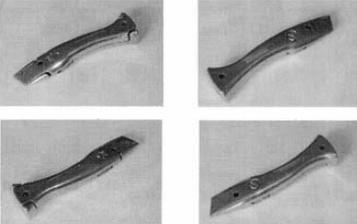
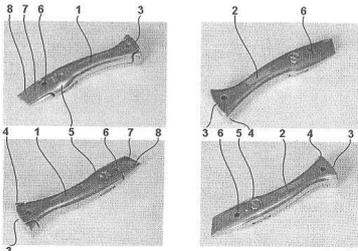
立体商標は、次の場合のみである場合は拒絶されます。

- (i) 商品そのものの本質からなる形状
- (ii) 技術的な効果を取得するのに必要な商品の形状
- (iii) 商品に本質的な価値を与える形状

上記規定は、絶対的な拒絶理由と呼ばれるもので、使用による識別力を獲得することができません。ただし、技術的な効果が他の形状によって得られる場合、形状が技術的な効果を取得する

のに不可欠な形状ではないと言う主張をすることが可能です。しかし、OHIMの判断をみるかぎり、他のデザインが存在するという単なる事実だけでは、商品の外観が他の技術考慮で決まるといふことにはなりません。

OHIMはそれぞれ技術的な理由を認識できないとして次の商標は登録しましたが、後日、無効とされています。

<p>PHILIPS電気かみそり</p> 	<p>欧州司法裁判所No.C-299/99</p> <p>規定は、物品の形状のみからなる標章は、その形状の本質的な機能特徴が技術的な効果にのみ起因としても、それを理由に登録できないと解釈されるべきである。</p>
<p>LEGOブロック</p> 	<p>欧州司法裁判所No.C-0048/09</p> <p>裁判所は、些細で関係のない恣意的な要素も一部あるが、レゴブロックのあらゆる本質的な特徴は、必要な技術的特徴しか果たさない。</p> <p>「もし形状のあらゆる本質的な特徴が機能を果たすとしても技術的機能のない非本質的特徴を追加しても、形状に対する絶対的拒絶理由は解消しない。」</p> <p>「同じ技術解決を利用する別の形状があることは、その規定の出願目的とは無関係である。」</p>
<p>ナイフの取っ手</p> 	<p>欧州一般裁判所判例No.T-164/11</p> <p>欧州一般裁判所は、特許のように技術的な解決策として、無制限に、独占権を永続させるために、商標法を使用してはならないという規定を取り消した。また、裁判所は、特許の存在により、それが開示しているまたはクレームしている特性が機能的であることを示す証拠であると指摘した。本件では、期限切れの米国特許が存在していた。その特許発明からも明らかなように当該標章の要部は本質的な特徴を構成しており、もっぱら機能的である。装飾的要素である非機能的要素部分は、商標の本質的な特徴を構成できないものと審判部は正しく判断していると判示した。</p>  <p>At least these elements are purely ornamental or arbitrary:  Reference numeral 1: rectangular recess on the left side;  Reference numeral 2: rectangular recess on the right side;  Reference numeral 3: convex end wall of the tail fin;  Reference numeral 4: lower tail fin;  Reference numeral 5: chin;  Reference numeral 6: position of the aperture → 'dolphin's eye';  Reference numeral 7: fish mouth like appearance of the front;  Reference numeral 8: projection for positioning the blade visible from outside</p>

---

## 著者紹介

### (著 者)

サブリーナ・フマガリ：欧州商標弁理士

言語：英語、フランス語、イタリア語

EURATTORNYES E.E.I.G.のパートナー。

商標業務に関して20年以上の経験を有する。イタリア弁理士であるとともに欧州商標弁理士資格を有する。主に、イタリア、欧州共同体、国際商標出願及びその中間処理を担当。その他に商標の登録可能性の分析、先行商標の分析等の業務に従事。



### (翻 訳)

村井康司（むらいこうじ）：弁理士

新樹グローバル・アイピー特許業務法人所属。

約10年の企業勤務を経て、国際特許事務所で約10年勤務。2012年、新樹グローバル・アイピー特許業務法人入所し、主に日本企業の外国商標の権利化、係争・模倣対策事案、ドメイン名係争事案等を担当。